

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 24.07.2008, поданное ЗАО «Работа для Вас», Москва, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006707389/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006707389/50 с приоритетом от 27.03.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ВЫБИРАЕМ ФИТНЕС-КЛУБ, САЛОН КРАСОТЫ, СПОРТИВНЫЙ МАГАЗИН», выполненный стандартным шрифтом буквами в кириллице.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.12.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение для части товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ не может служить средством индивидуализации товаров и услуг, так как носит информационный характер и

побудительный мотив, а также не обладает различительной способностью, указывает на свойства товаров и назначение услуг, а для другой части товаров и услуг может ввести потребителя в заблуждение относительно тематики товаров и назначения услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.07.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

—заявленное обозначение применяется в качестве названия периодического издания-справочника, выходящего с 2005г. и являющегося приложением к хорошо известному изданию «Ваш досуг»;

—в указанном обозначении заложена идея об использовании всех возможностей для проведения оздоровления и ухода за собой, продвигаемая журналом «Ваш досуг»;

—заявленное обозначение является одним из серии знаков заявителя, образованной по сходному принципу: «ВЫБИРАЕМ ТУР» (свидетельство №343517), «ВЫБИРАЕМ КУРСЫ» (свидетельство №339761), «ВЫБИРАЕМ ШКОЛУ, КОЛЛЕДЖ, ЛИЦЕЙ» (свидетельство №333940), «ВЫБИРАЕМ ВУЗ» (свидетельство №331534), «ВЫБИРАЕМ РЕСТОРАН, КАФЕ, БАР, РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, НОЧНОЙ КЛУБ, КАЗИНО, КОФЕЙНЮ» (свидетельство №365937);

—заявленное обозначение зарегистрировано в качестве средства массовой информации, что означает, что заявитель уже обладает исключительным правом на использование указанного обозначения в качестве названия СМИ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 23.04.2008 и регистрации товарного знака по заявке №2006707389/50 в отношении уточненного перечня товаров и услуг.

Заявителем представлены следующие материалы:

1. Копия Свидетельства о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77-32361 на 1л.[1];

2. Копия договора между учредителем, редакцией и издателем сборника «Выбираем фитнес-клуб, салон красоты, спортивный магазин» на 5л. [2];
3. Письмо №34 от 18.07.2008 на 1л. [3];
4. Уточненный перечень товаров и услуг на 1л. [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.03.2006) приоритета заявки №2006707389/50 правовая база для оценки охраноспособности аявленного обозначения включает Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002. (далее - Закон), Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322; введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона и пунктом (2.3.2.3) Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих, в частности, на их свойство и назначение.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ВЫБИРАЕМ ФИТНЕС-КЛУБ, САЛОН КРАСОТЫ, СПОРТИВНЫЙ МАГАЗИН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и размещенное на трех строках.

Доводы, приведенные в заключении экспертизы, основаны на том, что заявленное обозначение «ВЫБИРАЕМ ФИТНЕС-КЛУБ, САЛОН КРАСОТЫ, СПОРТИВНЫЙ МАГАЗИН» состоит только из элементов, характеризующих товары и услуги, а именно: указывающих на их свойства (тематику) и назначение, а потому является описательным для одной части товаров и услуг и ложным для другой части. С целью преодоления мотива ложности заявителем сокращен перечень товаров и услуг [4], в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующим образом «16 класс – издания печатные, а именно: справочник «Выбираем фитнес-клуб, салон красоты, спортивный магазин»; 35 класс – реклама в справочнике «Выбираем фитнес-клуб, салон красоты, спортивный магазин»; 41 класс – издание справочника «Выбираем фитнес-клуб, салон красоты, спортивный магазин».

Что касается описательности заявленного обозначения, то следует отметить, что, как правило, в названиях СМИ отражена их тематическая направленность.

В письме [3], представленном заявителем, указано, что сборник «ВЫБИРАЕМ ФИТНЕС-КЛУБ, САЛОН КРАСОТЫ, СПОРТИВНЫЙ МАГАЗИН» выходит с 2005г. как специальное приложение к журналу «ВАШ ДОСУГ», что обуславливает вывод том, что заявленное обозначение

приобрело различительную способность в результате его использования до даты подачи заявки.

Согласно представленным материалам [1] заявленное обозначение зарегистрировано как самостоятельное издание Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия на территории Российской Федерации в качестве названия средства массовой информации, содержащего информацию о фитнес-клубах, бассейнах, дайвинг-центрах, картинг-центрах, катках, конноспортивных клубах, пейнбол-клубах, танцевальных школах, теннисных кортах, школах боевых искусств, центрах красоты, спортивных магазинах; в зарегистрированном СМИ реклама составляет более 40%.

В указанном Свидетельстве в качестве учредителя названо ООО «Импексхаус», а не заявитель. Однако представленный Договор [2], заключенный между Учредителем (ООО «Импексхаус»), Редакцией сборника «Выбираем фитнес-клуб, салон красоты, спортивный магазин» и Издательством (ЗАО «Работа для Вас»), содержит пояснения, согласно которым «Издательство принимает на себя обязательства перед Учредителем выполнить ряд действий, связанных с регистрацией товарного знака «Выбираем фитнес-клуб, салон красоты, спортивный магазин», выступая при этом заявителем.

Указанный в заключении экспертизы в качестве основания для отказа довод о том, что заявленное обозначение не может служить средством индивидуализации товаров и услуг и не может быть идентифицировано с конкретным производителем, не является убедительным, поскольку регистрация заявленного обозначения в качестве СМИ исключает возможность регистрации другого средства массовой информации с таким же названием. Таким образом, указанное обозначение может индивидуализировать товары (печатное издание) только одного производителя, в данном случае Издательства ЗАО «Работа для Вас».

Кроме того, обозначение «ВЫБИРАЕМ ФИТНЕС-КЛУБ, САЛОН КРАСОТЫ, СПОРТИВНЫЙ МАГАЗИН» является продолжением серии знаков, принадлежащих заявителю (свидетельства № №343517, 339761, 333940, 331534, 365937), в основу которой положен начальный словесный элемент «ВЫБИРАЕМ», предназначенных для маркировки серии сборников, которые помогают выбрать из множества товаров и услуг в области досуга и обучения то, что заслуживает наибольшего внимания. Данный факт также свидетельствует о том, что заявленное обозначение ассоциируется с заявителем.

На основании изложенного решение Роспатента от 23.04.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006707389/50 не может быть признано правомерным.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.07.2008, отменить решение Роспатента от 23.04.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2006707389/50 в отношении следующих товаров:

В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров“

(511)

16 класс – издания печатные, а именно справочник «Выбираем фитнес-клуб, салон красоты, спортивный магазин»;

35 класс – реклама в справочнике «Выбираем фитнес-клуб, салон красоты, спортивный магазин»;

41 класс – издание справочника «Выбираем фитнес-клуб, салон красоты, спортивный магазин».

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л.
в 1 экз.